

**[중국특허침해소송] 표준특허 (SEP) 보유자 NPE의 특허권행사 + 중국 베이징 IP 법원
판매금지명령(Injunction) 판결**



표준특허(SEP) 권리행사에 관한 특허침해소송판결은 주목 대상입니다. 특허침해금지청구 소송에서 FRAND 적용조건과 Injunction 인정여부가 쟁점입니다. 즉, 표준특허에 대한 FRAND 조건 때문에 무단 실시자에 대한 Injunction(제조판매금지)을 인정할 것인지 여부를 두고 각국법원의 견해가 엇갈립니다.

중국 베이징 지재법원은 2017. 3. 22. 선고한 Incomm v. Sony 사건 판결에서 SEP 특허 침해의 경우에도 통상의 특허침해와 마찬가지로 침해금지명령, 즉 제품의 제조판매중지 명령을 할 수 있다고 밝혔습니다. 관련 특허기술은 WLAN 통신표준에 관한 것인데, WiFi의 중국버전에 해당하는 WAPI 표준특허입니다. 중국북경 IP 법원의 판결요지를 간략하게 정리한 자료는 아래와 같습니다.

SEPs: IWNCOMM v. Sony

- The court reasoned that **even if the disputed patent is a SEP it does not affect the determination of whether there is a patent infringement.** Thus, any unauthorized use of a patent, such as in this case, is subject to a determination of patent infringement.
- The court reasoned that **a patentee's commitment to a FRAND statement is not equal to a valid licensing agreement.**
- In determining whether an injunction should be applied as a remedy if the dispute involves a SEP, the court reasoned that such **determination should be based on mutual beneficial agreement, and whether there were faults made during the negotiation of the agreement.** Specifically, where neither party is at fault, or the patentee is at fault and the implementer is not, the patentee's request for an injunction shall be denied. Where the patentee is not at fault, but the implementer is at fault, the patentee's request for an injunction shall be granted.
- The court awarded treble damages of **RMB 8,629,173** plus expenses of **RMB 474,194**, including attorneys' fees of RMB 400,000

참고로 종래 블로그에서 소개한 영국특허법원의 Unwired Planet v. Huawei 판결도 SEP 특허침해에 대한 침해금지명령(Injunction)을 인정한 사례입니다. 다만, 영국판결은 아래 발표자료에서 정리한 특별한 사정에 따른 일정한 조건을 전제로 injunction을 인정한 것입니다. 인데, 이론적으로도 상당히 흥미롭고 실무적으로도 중요하다 생각합니다.

English Court's View of FRAND

- FRAND terms are those that a **truly willing licensee** would agree with a **truly willing licensor**
- If the willing licensee is a multinational company, the parties would agree on a worldwide license
 - UK-only license is not FRAND
- English Court set terms for worldwide license
- Injunction can be granted if infringer will not accept a FRAND license

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com